



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR  
E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

**PROJETO PILOTO PATENTES ICTS:**

**GUIA DO USUÁRIO**

**VERSÃO 2017.05.26**

*Não substitui a resolução INPI nº 191, de 18 de maio de 2017,  
nem sua interpretação pelo INPI.*

O INPI incluiu no seu portfólio de Projetos Piloto de Exames Prioritários o Projeto designado “Patentes ICTs” com a publicação da Resolução nº 191, de 18 de maio de 2017, na RPI nº 2420 de 23 de maio de 2017. Por intermédio do Projeto Piloto, as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), conforme definido no inciso V, do artigo 2º, da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, podem requerer a priorização do exame de seus pedidos de patente.

O Projeto Piloto foi motivado pelo entendimento da DIRPA sobre a existência de nichos específicos de depositantes que necessitam de fluxos processuais diferenciados dos seus pedidos de patente. A finalidade do Projeto Piloto é de (i) contribuir com a estratégia de depósitos destes depositantes; e (ii) mitigar os efeitos negativos do atraso do INPI na decisão de pedidos de patente.

As principais características do Projeto Piloto são:

1. Início previsto para 22/06/17 com duração de 1 ano ou até que 200 pedidos de patente sejam considerados aptos a participar do projeto – o que ocorrer primeiro;
2. Serão aceitos pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade:
  - a. Depositados por pelo menos uma ICT;
  - b. Pertencente a uma família de patentes iniciada no INPI;
  - c. Não classificados no campo técnico de mecânica (Seção B e Seção F da Classificação Internacional de Patentes);
  - d. Matéria com TRL igual ou superior a 5;
  - e. Matéria com potencial de ser comercializada;
3. Cada depositante poderá efetuar um requerimento por mês;
4. Requerimento exclusivamente por formulário eletrônico;
5. **Se o INPI atuou como ISA ou IPEA, o pedido deve atender ao Relatório Internacional; caso contrário, o requerente deve apresentar um relatório de busca e uma manifestação sobre a patenteabilidade do pedido;**

### Condições de Elegibilidade

Para participar do Projeto Piloto Patentes ICTs, o pedido de patente deve atender todas as condições de elegibilidade descritas na Resolução INPI PR nº. 191, de 18 de maio de 2017. Os requisitos são relativos (i) ao pedido de patente; (ii) ao conteúdo do pedido de patente; (iii) a petição contendo o requerimento de participação e (iv) ao depositante do pedido. Algumas irregularidades podem ser sanadas até a avaliação do requerimento de participação pela comissão avaliadora.

Primeiramente, é necessário que, pelo menos, um depositante do pedido de patente seja uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT). A definição de ICTs segue o definido no inciso V, do artigo 2º, da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.

Além de serem depositados por, pelo menos, uma ICT, os pedidos de patente se tornam aptos a participar do Projeto Piloto caso atendam a outros requisitos:

- a) Ser um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade;
- b) Ser um pedido de patente de uma família iniciada no:
  - a. INPI ou
  - b. No RO/BR e que, na fase internacional, o INPI atuou como ISA ou IPEA;
- c) O pedido de patente não esteja classificado, segundo a Classificação Internacional de Patente (CIP), na seção B (Operações de Processamento; Transporte) nem na

Seção F (Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão), considerando todos os seus níveis hierárquicos inferiores;

- d) Não pode ter sido concedida outra forma de priorização ao pedido de patente;

Os requisitos acima listados são considerados “insanáveis”. Ou seja, não é possível que o depositante tome providências para corrigir o pedido de patente para torna-lo apto a participar do projeto piloto. Por outro lado, existem requisitos que são considerados “sanáveis”, pois o requerente pode tomar ações para corrigi-lo até a avaliação pela comissão de participação no projeto piloto.

A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos:

- a) Pedido de patente depositado (publicado na RPI o código de despacho de “Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado”) ou pedido de patente interacional que entrou em fase nacional (publicação na RPI do código de despacho de “Notificação – Fase Nacional –PCT”);
- b) O pedido deverá ter sido publicado pelo INPI ou por organismo internacional com publicação equivalente a nacional brasileira (no caso, a OMPI);
- c) Já deve ter sido requerido o exame do pedido de patente;
- d) O exame não pode se encontrar suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada; ou seja, o andamento do pedido de patente não pode estar suspenso para instrução regular da patente ou para atendimento de exigência(s) formulada(s);
- e) O pedido deve estar em dia com o pagamento da retribuição anual;
- f) A matéria do pedido de patente não pode estar em disputa judicial no Brasil;
- g) **O pedido de patente deverá ser adequado para corresponder suficientemente ao considerado patenteável pelo ISA ou IPEA, até o requerimento de participação no Projeto Piloto, quando ambos dos seguintes eventos ocorrerem:**
  - a. **O INPI atuou como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente ao qual se requer participação no Projeto Piloto; e**
  - b. **Há indicações no "Relatório de Exame Preliminar Internacional" sobre descumprimento de regra ou artigo do PCT do qual se deduza a possibilidade do pedido de patente estar em desacordo com a legislação nacional.**

**Observações:** É possível solicitar exame prioritário mesmo que o pedido de patente já possua um parecer de exame técnico publicado na RPI. No caso, as demais etapas de exame (por exemplo, segundo exame e/ou recursos) serão priorizadas.

Caso o pedido ainda não tenha sido publicado, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao serviço “Publicação Antecipada”, a qual possui o código 202 e efetuar o pagamento da devida retribuição. A GRU pode ser gerada no sítio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>.

Caso o pedido ainda não tenha tido o pedido de exame, o depositante ou o seu procurador legal deve gerar a GRU referente ao serviço “Pedido de exame de invenção (dispensado de petição)”, a qual possui o código 203, ou a GRU referente ao serviço “Pedido de exame de modelo de utilidade (dispensado de petição)”, a qual possui o código 204, e efetuar o pagamento da devida retribuição.

Para regularizar o pedido com relação ao pagamento das retribuições anuais, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a GRU referente ao pagamento de anuidade de pedido de patente de invenção, por intermédio dos códigos 220 a 229, conforme a situação do pedido, e efetuar o pagamento da devida retribuição. No caso de pedido de modelo de utilidade, devem ser utilizados os códigos 240 a 247, observando a situação do pedido.

### **Condições de Elegibilidade do requerimento de participação**

Além do pedido de patente, o requerimento de participação e sua petição devem ser efetuados respeitando os seguintes requisitos:

- a) A petição o requerimento de participação deve ser apresentada e paga no prazo de vigência do projeto piloto (previsto para entre 22/06/2017 e 21/06/2018);
- b) O requerimento de participação deve ser efetuado por, pelo menos um dos depositantes do pedido de patente e/ou um de seus representantes legais;
- c) Trata-se do primeiro requerimento de participação do depositante no mês; e
- d) Seja um dos 200 primeiros pedidos de patente considerados aptos a participar.

Cada depositante poderá participar com apenas 1 (um) pedido de patente a cada mês. O mês é contabilizado do 1º ao último dia útil do mês ao último e não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente. Havendo mais de um depositante, o limite de um requerimento de participação por mês se aplicará a todos. Em outras palavras, considerar-se-á que cada depositante efetuou um requerimento de participação no ciclo mensal. As demais petições de requerimento efetuadas pelo mesmo depositante, dentro do mesmo mês, não serão conhecidas.

### **Documentos necessários**

Alguns documentos são obrigatórios em todos os casos, outros são exigidos dependendo da situação do pedido de patente. São obrigatórios os seguintes documentos:

- a) Formulário de Requerimento de Exame Prioritário (preenchido digitalmente);
- b) Documento que comprove que um dos depositantes do pedido de patente no INPI é uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), conforme definido no inciso V, do artigo 2º, da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016;
- c) Documento comprobatório de que o objeto do pedido de patente tem potencial de chegar ao mercado;
- d) Documentação comprobatória de que o objeto do pedido de patente tem maturidade tecnológica cinco ou superior;
- e) Declaração por parte do depositante de que o pedido de patente não é objeto de processo judicial no Brasil;

- f) **Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica; e**
- g) **Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica.**

Consideram-se documentos válidos para a comprovação de que **o depositante do pedido é uma ICT**, as cópias simples de certidões emitidas pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, que evidenciem o enquadramento da ICT, tais como o comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal do Brasil, o comprovante de inscrição junto ao Ministério da Educação e Cultura, o comprovante de inscrição junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia ou documento equivalente. **Não são aceitos declarações, nem documentos particulares.**

Consideram-se documentos válidos para a comprovação de que **o objeto do pedido tem potencial de chegar ao mercado**, cópias simples de contratos de transferência de tecnologia, independente de averbação junto ao INPI, ou documento equivalente, ou declaração de interesse de utilização por empresa.

Consideram-se documentos válidos para a comprovação de que **o objeto do pedido tem maturidade tecnológica cinco ou superior**, cópias simples dos documentos constantes no Anexo I da Resolução INPI PR nº 191/2017, ou documento equivalente, ou declaração.

**O Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica** deve ser elaborado tendo como base a busca no Estado da Técnica de documentos patentários e de literatura não patentária. A busca de referências no Estado da Técnica deve ser efetuada para a matéria referente a cada reivindicação do pedido de patente. O relatório deve indicar o campo técnico da busca, incluindo-se a(s) classificação(ões) internacional(is) de patentes utilizadas.

**A Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica** deve considerar os documentos apresentado no Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica (descrito acima). Deve fazer referência ao documento mais próximo no Estado da Técnica. Deve descrever as características técnicas do pedido de patente que não são antecipadas pelas referências citadas. Deve também, indicar, de modo detalhado, as razões que tornam a matéria reivindicada patenteável em relação à(s) referência(s) citada(s).

**Observação:** Dispensa-se a apresentações do Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica e da Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica na hipótese do INPI ter atuado como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente ao qual se requer participação no Projeto Piloto. **Neste caso, o pedido de patente deve ser adequado para corresponder suficientemente ao considerado patenteável no ISR ou no IPER.**

Os demais documentos devem ser apresentados conforme o pedido de patente ou sua matéria enquadre nos casos específicos descritos. Por exemplo, caso haja representante legal do depositante, é necessário apresentar uma cópia simples da procuração.

## **Requerimento de participação**

O requerimento de participação do Projeto Piloto Patentes ICTs condiciona-se a existência de um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade em trâmite no INPI. Para informações adicionais sobre o depósito de pedidos de patente, consulte o Manual para o Depositante de Patentes, o qual pode ser acessado no sítio <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente>.

Para requerer o exame prioritário Patentes ICTs, o depositante ou o seu procurador legal devem, primeiramente, gerar e pagar a GRU referente ao serviço “Exame Prioritário Estratégico”. A GRU pode ser gerada no sítio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>. O Código de Serviço é 279 e é paga. Durante a geração da GRU, será solicitado ao depositante incluir os dados do pedido de patente ao qual se requer participação no projeto piloto. **No campo “objeto”, a opção “patentes ICTs” deve ser escolhida.**

Para prosseguir com o Requerimento de Exame Prioritário, o depositante ou o seu procurador legal deve utilizar o formulário de Requerimento de Exame Prioritário. **O formulário deve ser preenchido eletronicamente.**

**Na seção “Interessado”** do formulário de Requerimento de Exame Prioritário, um dos depositantes deverá preencher os seus dados. Ressalta-se que apenas um dos depositantes (ou seu representante legal) pode solicitar o exame prioritário neste projeto piloto. Esta afirmativa tem duplo significado. Primeiro, terceiros estão vedados de solicitar este serviço. Segundo, havendo mais de um depositante para o pedido de patente, não é necessário que todos os depositantes anuem o requerimento de exame prioritário. Um dos depositantes, independentemente, pode solicitar o serviço.

**A seção “Referência”** do formulário de Requerimento de Exame Prioritário será preenchida automaticamente. O depositante deve revisar os dados do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade ao qual se deseja o exame prioritário, incluindo a natureza do pedido (se patente de invenção ou modelo de utilidade), o número do pedido e sua data de depósito.

Caso haja representante legal do depositante, este deverá preencher os seus dados **na seção “Procurador”** do formulário eletrônico de Requerimento de Exame Prioritário. Adicionalmente, o procurador designado deve assinalar, na seção “Documentos Anexados”, a quadrícula “Procuração” e anexar uma cópia simples da procuração ao formulário. Caso não haja representante legal, este campo deve ser deixado em branco.

**Na seção “Documentos Anexados”** do formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deve selecionar cada um dos documentos anexados. O depositante deverá anexar também como “Outros” a declaração de que o pedido de patente não é objetivo de processo judicial no Brasil.

<b>Observação:</b> Caso deseje anexar outros documentos que não constam no rol dos documentos
---

descritos na seção “Documentos Anexados”, tais como modificações no relatório Descritivo, modificações nas reivindicações, modificações no resumo, etc., deve ser utilizado formulário específico e pago a GRU referente ao serviço. Em específico, se o pedido faz referência a recursos genéticos ou conhecimento tradicional associado, deve ser apresentado o formulário FQ011 para Informação do número de autorização de Acesso (autorização CGEN) (código de serviço 264); ou formulário FQ012 para Declaração Negativa de Acesso (CGEN) (código de serviço 273); os códigos de serviços 264 e 273 são isentos de pagamento.

### **Fluxo Processual**

A data da solicitação para o ingresso no Projeto Piloto Patentes ICTs corresponde à data de recebimento da petição de requerimento do exame prioritário através do formulário eletrônico; ou a data de recebimento da petição de resposta das exigências da comissão técnica; ou a data de saneamento de eventuais irregularidades no requerimento de participação; ou a data do preenchimento das condições descritas no artigo 4º, o que ocorrer depois.

O INPI notificará na RPI a existência de Requerimento de Exame Prioritário de pedido de patente, por intermédio da publicação do código de despacho 15.24. Como regra geral, avaliação do Requerimento de Exame Prioritário obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação do serviço. Contudo, a avaliação do requerimento de exame prioritário poderá ser postergada, a critério do INPI, para aguardar o desdobramento de outros possíveis requerimentos efetuados pelo depositante, tais como:

- a) Requerimento de publicação antecipada;
- b) Requerimento de transferência de titularidade;
- c) Requerimento de desarquivamento do pedido de patente;
- d) Pagamento de pedido de exame “convencional”;
- e) Pagamento da retribuição anual;

O INPI notificará na RPI a concessão de exame prioritário de pedido de patente, por intermédio da publicação do código de despacho 15.24.2. Quando for negado o exame prioritário do pedido de patente, será notificado por intermédio da publicação do código de despacho 15.24.3. Eventuais exigências serão efetuadas pelo código de despacho próprio.

Caso aceita a participação do pedido de patente, seu exame de mérito obedecerá à ordem cronológica da data de concessão do exame prioritário e só será iniciado após ter sido atendido o disposto no parágrafo único do art. 31 da LPI e nos Artigos 33 e 84 da LPI. Passado esse prazo, o pedido de patente será encaminhado para a divisão de patente competente efetuar o exame substantivo. O depositante deverá monitorar e acompanhar na RPI a realização do exame técnico para o seu pedido de patente, sendo esta tarefa de responsabilidade exclusiva do usuário.

No caso do INPI efetuar exigências, o depositante poderá atendê-las até o fim do prazo do projeto piloto. Neste caso, a ordem de avaliação do requerimento corresponderá à data do cumprimento das exigências. A petição de cumprimento de exigência será novamente avaliada pela

comissão. A participação será negada nos casos em que o cumprimento da exigência for peticionado após o projeto piloto expirar e nos casos em que se atingiu o número máximo de requerimentos considerados aptos.

Nos casos em que o pedido não tiver sido considerado apto, o depositante poderá apresentar novo requerimento de exame prioritário até o fim do prazo do projeto piloto. O novo requerimento será novamente avaliado pela comissão. Novos requerimentos de exame prioritário no contexto do Projeto piloto regulamentado pela Resolução INPI PR n.º 191/2017 não serão aceitos nos casos em que o prazo do Projeto piloto foi expirado e nos casos em que se atingiu o número máximo de requerimentos avaliados.

As comunicações ao depositante referentes aos códigos de despacho 15.24, 15.24.2 e 15.24.3 e os pareceres técnicos decorrentes da eventual concessão do exame prioritário serão disponibilizadas ao público no sistema e-Parecer do INPI (<http://eparecer.inpi.gov.br/eparecer.php>).

É possível recorrer das decisões do INPI relacionada à interpretação das disposições da Resolução INPI PR n.º 191/2017, exceto quando negarem a participação do pedido de patente devido:

- a) Ao requerimento de recurso estar em desacordo com o artigo 219 da Lei n.º 9.279, de 1996;
- b) A decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de documentação fora do prazo previsto nesta Resolução; e
- c) A decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta, de um ou mais documentos e informações exigidos nesta Resolução.
- d) A decisão teve como base o não cumprimento das condições exigidas pelo artigo 4º da Resolução INPI PR n.º 191/2017, antes da avaliação pela comissão técnica.

### **Informações adicionais**

Detalhes adicionais sobre o Exame Prioritário Patentes ICTs são disponibilizados na Resolução que disciplina o tema (Resolução INPI PR n.º 191 de 2017). Consulte também o portal do INPI para maiores informações (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/acelere-seu-exame>) ou entre em contato por intermédio do fale conosco (no link: <http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/>).